

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2022, поданное компанией Apple Inc., Соединённые Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1618043, при этом установлено следующее.

Знак «CENTER STAGE» по международной регистрации №1618043 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.08.2021 с конвенционным приоритетом от 04.02.2021 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 04.04.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CENTER STAGE» по международной регистрации №1618043 в

отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1618043 сходен до степени со знаком, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица с более ранним приоритетом, а именно с



товарным знаком « » по свидетельству №556342 [1] с приоритетом от 17.06.2014 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1618043, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;
- знак по международной регистрации №1618043 прочитывается [ЦЕНТР СТЭЙДЖ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [САМСУНГ ЦЕНТР СТЭЙДЖ], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;
- сравниваемые обозначения выполнены разными видами шрифтов, что обуславливает их визуальное отличие;
- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1618043, не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1],

поскольку сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «CENTER STAGE» по международной регистрации №1618043 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.02.2021) конвенционного приоритета международной регистрации №1618043 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «CENTER STAGE» по международной регистрации №1618043 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1618043 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «downloadable computer software for use in videoconferencing and video calls (загружаемое компьютерное программное обеспечение для использования в видеоконференциях и видеозвонках); downloadable computer software used to

control and adjust a video camera during videoconferences and video calls (загружаемое компьютерное программное обеспечение, используемое для управления и настройки видеокамеры во время видеоконференций и видеозвонков)»).

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1618043 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по свидетельству №556342.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №556342 [1] является комбинированным, состоящим из графического элемента, и из словесных элементов «SAMSUNG», «CenterStage», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак [1] включает в себя словесные элементы «SAMSUNG», «CenterStage», которые разделены пробелом, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «CenterStage» противопоставленного товарного знака [1] является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает существенную часть данного противопоставления, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Анализ знака по международной регистрации №1618043 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №556342 [1]

показал, что заявленное обозначение «CENTER STAGE» (в переводе с английского на русский обозначает «центральная сцена» (<https://englishlib.org/dictionary/en-ru/center+stage.html>))) фонетически и семантически входит в состав противопоставленного товарного знака, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу выполнения их буквами латинского алфавита. При этом следует отметить, что знак по международной регистрации №1618043 является словесным, его восприятие формируется исключительно словесными элементами «CENTER STAGE». Следовательно, при его сравнении с противопоставленным товарным знаком, содержащим изобразительный элемент, графический критерий не является определяющим.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «downloadable computer software for use in videoconferencing and video calls (загружаемое компьютерное программное обеспечение для использования в видеоконференциях и видеозвонках); downloadable computer software used to control and adjust a video camera during videoconferences and video calls (загружаемое компьютерное программное обеспечение, используемое для управления и настройки видеокамеры во время видеоконференций и видеозвонков)» знака по международной регистрации №1618043 являются однородными товарам 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для цифровых вывесок; программы компьютерные [загружаемое компьютерное программное обеспечение для демонстрации (показа) и рекламирования всех потребительских товаров для использования совместно с цифровыми вывесками]; программные платформы для цифровых вывесок», так как сравниваемые товары относятся к программному

обеспечению, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1618043 сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 09 класса, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2022.